

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.09.2020, поданное УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651364, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2016736200 с приоритетом от 29.09.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.04.2018 за №651364 в отношении товаров 05 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хеламакс», г.Тверь (далее – правообладатель).

**Хеламакс**

Оспариваемый товарный знак **Хеламакс** по свидетельству №651364 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2020 поступило возражение и дополнение к нему (20.11.2020) против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является всемирно известной немецкой компанией в области производства фармацевтических препаратов и медицинской техники;

- обозначение «Хиломакс-КОМОД», которое сходно с оспариваемым товарным знаком «ХЕЛАМАКС», заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, широко и длительное время используется на территории Российской Федерации;

- так, в соответствии с Регистрационным удостоверением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 25 июня 2010 года, изделие медицинского назначения, маркированное обозначением Хиломакс-КОМОД, разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации активно принимало участие в тематических выставках, конференциях и презентациях в различных городах России, в рамках которых продвигало свои изделия медицинского назначения, в том числе, маркированные обозначением «Хиломакс-КОМОД»;

- реклама медицинского препарата - увлажняющего офтальмологического раствора род обозначением «Хиломакс-КОМОД» активно размещалась лицом, подавшим возражение, в таких журналах, так: «Катарактальная и рефракционная хирургия», выпуски от 01 марта 2016 года и от 03 сентября 2016 года; «Офтальмология» выпуски от 03 сентября 2016 года и от 04 декабря 2016 года; «Глаукома», выпуск от июня 2016 года, а также в сборнике научных трудов «XI Всероссийская школа офтальмолога» от 2012 года и в «Руководстве по медицинской оптике» от апреля 2016 года;

- информация об увлажняющем офтальмологическом растворе «Хиломакс-КОМОД» содержится в Справочнике ВИДАЛЬ (справочник лекарственных средств, применяемых официальной медициной) от 2011 года, 2013 года и 2015 года;

- продукция лица, подавшего возражение, поставлялась на рынок Российской Федерации и известна потребителям различных регионов страны;

- указанные выше доводы свидетельствуют о широкой известности и длительном использовании обозначения «Хиломакс-КОМОД» на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации № 651364;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что также является правообладателем серии товарных знаков: «Хило-КОМОД» по свидетельству № 734215; «Хилозар-КОМОД» по свидетельству № 734213; «ХИЛОПАРИН-КОМОД» по свидетельству № 738155; «ХИЛОФРЕШ-КОМОД» по свидетельству № 568509; «ХИЛОДУАЛЬ-КОМОД» по свидетельству № 568508, в которых элемент «ХИЛО» входит в состав всей серии указанных выше товарных знаков, охраняемых на территории Российской Федерации, и является ключевым словесным элементом, по которому потребители в Российской Федерации идентифицируют продукцию лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что с учетом известности обозначения «Хиломакс-КОМОД», используемого им в отношении товаров 05 класса МКТУ, и того обстоятельства, что экспертиза Роспатента при принятии решения по заявке №2019711264 об отказе в регистрации товарного знака «Хиломакс-КОМОД» для части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, усмотрела сходство до степени смешения данного обозначения с оспариваемым товарным знаком «Хеламакс» и риск введения потребителей в заблуждение, то регистрация и использование оспариваемого товарного знака может порождать в сознании потребителей представление о том, что изготовителем таких товаров является компания УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651364 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Устав компании;
2. Регистрационное удостоверение за №ФСЗ 2010/07271 от 25.06.2010 на изделие медицинского назначения – раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД»;
3. Договоры на оказание услуг за 2015-2016 гг. с приложениями;
4. Распечатки страниц из научно-практического журнала «Катарактальная и рефракционная хирургия», март 2016г., сентябрь 2016г.; из периодического издания «Офтальмология», сентябрь 2016г., декабрь 2016г., из Национального журнала «Глаукома», июнь 2016г.;
5. Информация из Сборника научных трудов «XI Всероссийская школа офтальмолога» от 2012 года и «Руководства по медицинской оптике» от апреля 2016 года;
6. Распечатки утвержденных оригинал-макетов полиэтиленовых пакетов от 29.04.2014, 12.05.2012; шариковой ручки 04.04.2012;
7. Информация из Справочников ВИДАЛЬ от 2011 года, 2013 года и 2015 года;
8. Распечатки из сети Интернет (поисковый запрос по слову «Хеламакс»);
9. Распечатки с сайта rlsnet.ru сведений об увлажняющем офтальмологическом растворе «Хиломакс-КОМОД»;
10. Рекламные листовки об увлажняющих офтальмологических растворах под обозначениями «Хиломакс-КОМОД», «Хило-КОМОД», «Хилозар-КОМОД», «ХИЛОПАРИН-КОМОД», «HYLO» и товарные наклейки к ним;
11. Выборка инвойсов;
12. Контракт за №28102007/3 от 12.12.2007 и приложения к нему.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 24.09.2020, представил отзыв и 21.12.2020 дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- довод лица, подавшего возражения, о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан. Так рекламная деятельность, согласно представленным документам, началась в конце 2015 года, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- из рекламных материалов следует, что продвигались товары, маркированные не только обозначением «Хиломакс-Комод», но и под другими обозначениями;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих большие объемы продаж лекарственного препарата «Хиломакс-КОМОД», сведения о территории распространения и о длительности распространения данного препарата, а те, материалы, которые показывают поставку препарата под обозначением «Хиломакс-Комод», свидетельствуют о незначительных поставках;

- информация о препарате лица, подавшего возражение, публиковалась в узкоспециализированных средствах массовой информации, что не свидетельствует об известности широкому кругу потребителей, кроме того, отсутствуют данные о тираже выпускаемых изданий;

- согласно регистрационному удостоверению препарат «Хиломакс-Комод» зарегистрирован как «изделия медицинского назначения», которые относятся к товарам 10 класса МКТУ, а не как «лекарственные средства», которые относятся к товарам 05 класса МКТУ;

- кроме того, правообладатель отмечает, что под оспариваемым товарным знаком будет производить препарат ветеринарного назначения. Так, разработчиком регистрируемого препарата является кандидат биологических наук Рыжов Андрей Анатольевич, который занимается исследованиями в этой области последние 20 лет, о чем говорят его диссертационная работа и соавторство в 7 патентах Российской Федерации.

Начало научных работ по созданию препарата «Хеламакс» положили микроэлементные препараты для животных «семейства» Гемовит (товарный знак по свидетельству № 303568). В начале 2005 года по итогам работ была подана заявка на получение патента на составы с рабочим названием «Хелавит». В 2006 году зарегистрированы три марки данного состава, а затем инъекционный раствор. В настоящее время препарат с торговым названием «Хеламакс С», прошел государственную регистрацию (свидетельство от 14.12.2020 о государственной регистрации кормовой добавки для животных).

Правообладатель отмечает, что аннулирование товарного знака «ХЕЛАМАКС» означает замену всех документов, связанных с регистрацией данного препарата, что, в действительности осуществить невозможно;

- правообладатель также обращает внимание, что препарат «Хеломакс» разработан российской организацией и будет выпускаться в доступном ценовом сегменте для его применения на всей территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651364.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

13. Распечатка с сайта справочника «Видаль» инструкции по применению препарата «Хиломакс-Комод»;
14. Список литературы в значимых изданиях, в которых были опубликованы работы Рыжова А.А.;
15. Сведения по автореферату Рыжова А.А. в отношении препарата Гемовит;
16. Диплом кандидата наук Рыжова А.А. от 04.02.2005;
17. Акт о внедрении препарата по итогам диссертационной Рыжова А.А.;
18. Копии нескольких статей приведенных в списке литературы;
19. сертификата соответствия на препараты Хелавит;
20. Ходатайства в ФИПС от 22.08.2020 с копией чека и описи, и отчетом отслеживания;

21. Сведения по регистрации препарата «Хеламакс С», включая сведения о доклинических, валидационных, клинических и производственных исследованиях, экспертизе, производственных испытаниях данного препарата;

22. Пример заполнения назначений в ветеринарных клиниках;

23. Свидетельство за № ПВР-2.44.20/03601 от 14.12.2020 о государственной регистрации кормовой добавки для животных «Хеламакс С».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, 17.12.2020 представило пояснение, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, касающиеся действий по регистрации правообладателем препарата «Хеламакс С» не имеет правового значения при рассмотрении настоящего возражения;

- известность широкому кругу потребителей обозначения «Хиломакс-Комод» доказана, что подтверждается также дополнительными материалами, представленными с пояснениями, а именно:

24. Выборка деклараций на товары за 2012-2016 гг.;

25. Информационные письма от аптек: «Аптека Ново-Переделкино», Москва; «Юсерп», Москва; «СОБИ-Фарм», Москва; «ОПТИК-СИТИ», Москва.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих

собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651364 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что компания УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ осуществляет производства и реализации продукции медицинского назначения и использует в своей деятельности обозначение «Хиломакс-комод», которое сходно с оспариваемым товарным знаком. Также на его имя подана заявка №2019711264 на регистрацию товарного знака **Хиломакс-КОМОД** в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у компании УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак **Хеломакс** по свидетельству №651364 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении следующих



товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, препараты с микроэлементами для человека или животных, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для ветеринарных целей, препараты химические для медицинских целей».

Само по себе заявленное обозначение «Хеламакс» не несет в себе какой-либо информации относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Регистрационное свидетельство [2] свидетельствует о регистрации в 2010 году изделия медицинского назначения, производителем которого является лицо, подавшее возражение. При этом в качестве такого изделия указан «раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД», который соотносится с товарами 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы возражения, не содержат документов, которые доказывали бы, что именно с этой даты осуществлялось производство и реализация данного препарата.

Что касается представленных контракта [12] и деклараций на товары [24], то согласно ним лицо, подавшее возражение, с 2012 года начало поставлять на территорию Российской Федерации товары медицинского назначения, включая «раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД», однако его поставка осуществлялась незначительными партиями, например в 2012 году поставлено 2840 штук, в 2013 году – 2100 штук.

Кроме того, коллегия отмечает, что большая часть представленных деклараций касается поставки продукции под другими обозначениями, например, «ВИД-КОМОД», «ДЕКСА-ГЕНТАМИЦИН», «ХИЛОЗАР-КОМОД», «ЛАКРОПОС», «ВИТАП-ПОС», «ТИМОЛОЛ», «ГИДРОКОРТИЗОН-ПОС».

Согласно договорам [3] лицу, подавшему возражение, оказывались услуги по его участию в различных научных мероприятиях и в выставках офтальмологической продукции. Однако материалы возражения не содержат документов, показывающих, что на данных мероприятиях рекламировалась продукция, маркированная именно обозначением "ХИЛОМАКС-КОМОД". При этом коллегия отмечает, что договоры датированы ноябрем 2015 г. – сентябрем 2016 г., то есть относятся к периоду незадолго до даты (29.09.2016) приоритета оспариваемой регистрации. Кроме того, из представленного материалов [3] не представляется возможным оценить степень информированности российских потребителей о продукции, маркированной обозначением «ХИЛОМАКС-КОМОД», поскольку отсутствуют сведения какое количество российских потребителей участвовало на данных мероприятиях.

Представленные информационные письма от российских аптек [25], расположенных в городе Москве, показывают реализацию препарата «раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД» начиная с 2014 года, то есть незадолго до даты (29.09.2016) приоритета оспариваемой регистрации и только на территории одного города. Кроме того, свидетельствуют о незначительной реализации данного препарата, так, в приложении к информационному письму «Аптеки Ново-Переделкино» за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 год реализован препарат «ХИЛОМАКС-КОМОД» в количестве одной штуки, в приложении к информационному письму «Аптеки Юсерп» за период с 2014 года до даты (29.09.2016) приоритета

оспариваемой регистрации реализован препарат «ХИЛОМАКС-КОМОД» в количестве 21-ой штуки, а в информационных письмах «ОПТИК-СИТИ» и «СОБИ-ФАРМ» сведения об объемах реализованной продукции отсутствуют.

Что касается публикаций в СМИ [4, 5] сведений о продукции «ХИЛОМАКС-КОМОД», то следует отметить, что информация о данном препарате опубликована в марте 2016 года, то есть незадолго до даты (29.09.2016) приоритета оспариваемой регистрации. Что касается публикации в «Сборнике научных трудов, 2012 год», то данный сборник выпущен тиражом в количестве 200 экземпляров. Указанное не может свидетельствовать о широкой осведомленности продукции «раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД»» российского потребителя задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Сведения, расположенные в сети Интернет [9, 7], представленные оригиналы макетов рекламной продукции [6], инвойсы [11] не подтверждены фактическими материалами (договорами, контрактами, материалами, подтверждающими их исполнение и т.д.), которые могли бы свидетельствовать о производстве и продвижении товаров лица, подавшего возражение с 2011 года на территории Российской Федерации.

Иных материалов, доказывающих доводы лица, подавшего возражение, возражение не содержит.

Коллегия также обращает внимание, что правообладателем были представлены материалы, включая свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки для животных «Хеламакс С» [23], регистрация которой предусматривает проведение различных исследований препарата, что показывает его намерение использовать оспариваемый товарный знак в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 651364 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651364.**